

CYBERPOSSE: A PROBLEMÁTICA QUESTÃO DOS CONFLITOS SOBRE DOMÍNIO PRÓPRIO.

Introdução. Os Direitos Autorais e a Constituição. Definição dos nomes de domínio. Política de registro nacional e global. Conflitos relativos aos nomes de domínio em face das marcas de comércio registradas e os concernentes à apropriação com fins especulativos (cyberquatting). Competência dos órgãos judiciais. Casos na jurisprudência nacional e estrangeira. Conclusões. Notas e bibliografia.

“Por inferior que seja a obra ao sonho, quem não a contempla estupefato e passivo? Quem não encontra nela coisas ignotas?” (Pavese)

Francisco **Geraldo Apoliano** Dias (*)

1. INTRODUÇÃO:

André Gide, o imortal autor de “Os Moedeiros Falsos” e da “A Sinfonia Pastoral”, falando sobre a criação e a magnitude do criador, insistia em afirmar que a coisa mais difícil, quando se começa a escrever ou a imaginar uma obra intelectual, é a de ser realmente sincero. A exteriorização da obra não pode, jamais, ser anterior à sua idealização. Assim, a palavra nunca emergirá antes da idéia que lhe infundiu existência, nem a escultura ocupará um determinado espaço antes que o seu criador tenha, preteritamente, esboçado em sua mente todas as curvas e cores, todas as especificidades que resultarão no objeto de cognição e admiração propriamente dito.

Entre a imaginação e a concretização da obra, dessa maneira, haverá sempre uma incoincidência, posto que o sonhado pelo autor jamais será, em sua

* Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

totalidade, representado pelo objeto respectivo, havendo, sempre, um “resíduo”, uma parte de seu desiderato que não irá ser atingido, o que dá azo ao surgimento daquilo que, com certeza impropriamente, poder-se-ia nominar de “insinceridade”.

A criação, tanto intelectual quanto artística, sempre foi alvo de acirradas discussões, valendo de mote para o vicejamento de teorias as mais inusitadas, e trazendo a lume, pelo menos, duas grandes tendências: uma, a afirmar que a criação teria origem unicamente na volição, no intelecto, sem necessidade de qualquer ornamento emocional. Outra, diversamente, propugnava que, somente por intermédio da “inspiração”, é que se poderia realizar qualquer trabalho de criação, pensamento esse que pode muito bem ser resumido na célebre frase do Poeta alemão Hördelin, que diz: **“O homem é um Deus quando sonha e não passa de um mendigo quando pensa.”**

Essas poucas considerações, que bem poderão ser utilizadas ao modo de um “prius” lógico do tema que se tentará analisar, aconselham o reexame preambular de algumas conceituações jurídicas sobre a criação e a sua respectiva expressão no mundo fenomênico, ou seja, na existência física e palpável.

A evolução, nas últimas décadas, na veiculação das criações intelectuais, tem suscitado um sem-número de indagações acerca da disciplina de alguns direitos, de color magno, e que ficaram ao sabor de ameaças e ou de violações efetivas.

O avanço diuturno do e-commerce e da veiculação de trabalhos científicos na ambiência virtual contribuiu para semear na mente dos aplicadores do direito algumas dúvidas quanto à validade (ainda) de uns tantos conceitos tradicionais, de há muito consagrados, a exemplo das definições do que viriam a ser a reprodução e a distribuição da obra intelectual, bem como ensejou a que medrassem leis ou tentativas outras de normatização, que viessem a inserir, nesse contexto vetusto e quase que ossificado, a perspectiva da criação intelectual considerada sem o seu respectivo objeto material, ou seja, na visualização de que tais obras revestem-se de uma vida autônoma, a transcender do corpus, posto que existem e se consubstanciam independentemente das suas respectivas e tradicionais manifestações na ordem da mera existência física.

Tal desmaterialização da obra intelectual impôs-se como verdade insofismável e tornou imprescindível que se revissem esses conceitos, dinamizando-os, atualizando-os, tudo ao escopo de adequá-los à realidade das sociedades contemporâneas, imersas por inteiro dos meios mais recentes de expressão e comunicação: não seria possível avançar na busca de guarida no ordenamento jurídico para regulamentar tal fenômeno, se algumas premissas conceituais – básicas e imprescindíveis -, não fossem, pois, reexaminadas e retraçadas.

Os objetos virtuais, expressões novas da criação submetidos à cognoscência humana, libertaram-se das limitações próprias dos invólucros físicos que as colocavam disponíveis no mundo “de facto” (o *corpus mechanicum*) o que exigiu uma presta intervenção do Estado que cuidou de normatizar o chamado suporte intangível ou objeto digital¹ .

Por decorrência desse novel meio de comunicação nascido por conduto da popularização do uso intensivo dos computadores individuais e da Internet, algumas obras intelectuais passaram a ser disponibilizadas, diariamente, a um sem número de pessoas, expondo-se a violações e a plágios, sem que, no entanto, os legisladores tivessem a preocupação de fazerem editar as leis necessárias à regulamentação de tal fenômeno, leis essas que, inexoravelmente, teriam que desbordar do espectro da “mera normatização”, para achegarem-se a aspectos outros, atinentes à essência de alguns institutos e conceitos, próprios e decorrentes de uma sociedade prisca e incompatível com a coeva maneira de pensar e exercer a comunicação.

O legislador, sem perder de vista essa realidade nova e irreversível, dispôs no art. 7º da Lei nº 9.610/98:

“Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível e intangível, conhecido ou que se invente no futuro...” (grifei)

Constata-se, claramente, na susocitada norma, que há um inequívoco avanço no conceito do que seja “obra intelectual”, na medida em que já se cogita do chamado **suporte intangível**, até então à margem de qualquer regulação.

Também o conceito de distribuição foi modificado pelo art. 29, VII, da Lei dos Direitos Autorais, cujo teor segue transcrito:

“Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

(...)

VII – a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permite o usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos

¹ As referências bibliográficas estão no final do presente opúsculo.

em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe pagamento pelo usuário.” (grifei)

O conceito de distribuição acima reproduzido congloba, de forma transparente, também o fenômeno da **circulação eletrônica**, em evidente reconhecimento à realidade da comunicação contemporânea, que se perfectibiliza com o uso a cada dia mais intenso da telemática, mais especificamente, do e-mail e da Internet.

Por sua vez, o conceito do que seja “cópia para o uso privado”, também ganhou feições específicas e inovadoras, consoante brota do art. 46, II, da Lei nº 9.610/98:

Verifique-se:

“Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

(...)

II – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro;”

Fincadas mais essas considerações, cumpre que se examinem pontos específicos sobre o tema proposto.

2. DIREITOS AUTORAIS. CONSTITUIÇÃO DE 1988.

A teor dos incisos XXVII, XXVIII e XXIX do art. 5º da Carta Magna:

“XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar;”

“XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;”

“XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais,

à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país;”

A doutrina, pela voz autorizada de Silvio Rodrigues,* conceitua o direito moral do autor como “a prerrogativa de caráter pessoal, em virtude da qual o seu titular pode ligar seu nome à obra e sobre a mesma atuar, quer modificando-a e aperfeiçoando-a a seu bel-prazer, quer impedindo sua publicação, quer afinal evitando que seja de qualquer modo modificada sem o seu consentimento.”

A proteção aos direitos do autor, porque deita raízes na Constituição vigente, não pode ser derogada, obviamente, por lei de inferior jerarquia; reclama, aí sim, interpretação teleológica, que terá por desiderato específico o de aplicar a norma consoante a sua finalidade, ou seja, a de proteger o inventor, o mentor intelectual da obra.

O direito moral do autor significa, pois, dentre outras cousas, a garantia legal que se confere ao indivíduo de utilizar-se da sua criação intelectual como melhor lhe apetece, sem ingerências outras que não as oriundas de sua própria vontade, desde que, é lógico, não ultrapassem os limites tracejados pelo Estado no que concerne à preservação dos direitos de terceiros.

Evidente, outrossim, que a colidência no uso de marcas e dos registros acarreta incomensuráveis prejuízos à garantia da exclusividade que lhe é imanente, como bem enfatiza o sempre citado Rubens Requião, em seu “Curso de Direito Comercial”:

“O direito à exclusividade é inerente ao nome comercial. A sua designação não deve comportar colidência com outro nome homônimo ou homônimo.”
(in São Paulo, Saraiva, 19ª edição, p. 181.)

A Lei nº 9.279/96, em seu art. 129, por seu turno, assevera:

“Art. 129. A propriedade de marca adquire-se com o registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos art. 147 e 148.” (grifei)

O cerne da disceptação que ora se empreende, todavia, é aquele que se refere à titularização desse direito à luz dos novos veículos de informação e de comunicação, mais especificamente, aqueles que se fazem com o concurso do computador, aí incluídos o tráfego pela Internet, o e-mail etc.

O ano de 1998 sinala o advento da Lei nº 9.609, que se propôs a regular a propriedade intelectual em face do computador, sem enfrentar, contudo, problemas outros, por igual relevantes, a exemplo dos assim chamados “delitos virtuais”, que são diuturnamente perpetrados (na e pela) rede mundial de computadores, e da proteção dos direitos autorais relativos aos textos, artigos e manifestações diversas divulgados na Internet.

Entre as mais diversas disposições, inseriu, a referida lei, capítulo específico para o crime de violação dos direitos do autor do programa de computador, tal como se vê do seguinte texto:

“Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador.
Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa”.

A Lei nº 9.279/96, nesse mesmo viés, veio delimitar o alcance dos direitos do inventor industrial e das marcas comerciais, e consagrou algumas inovações no tocante a alguns conceitos priscamente decantados, definindo assim o termo “marca”; confira-se:

“Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

- I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
- II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
- III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

Ao considerar, em seu art. 5º, VI, como reprodução, também o armazenamento temporário ou permanente por meios eletrônicos, a Nova Lei Autoral permitiu a responsabilização, por perdas e danos, do plagiador, cominando, inclusive, a pena de perdimento dos equipamentos utilizados. Veja-se, a propósito, o que se contém nos seguintes incisos do art.107, da Lei 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998, “*verbis*”:

- “I) alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia;
- II) alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia;
- III) suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos;
- IV) distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização.”

Bem se observar, o disposto no inciso “I” incidirá em relação às chamadas produções digitais, ainda que tal só seja possível diante da existência de um suporte material e tangível, à vista de estarem os dispositivos técnicos incluídos no objeto virtual pelo titular dos direitos, tutelados por tal cânon.

3. DEFINIÇÃO DOS NOMES DE DOMÍNIO. POLÍTICA DE REGISTRO NACIONAL E GLOBAL.

Os nomes de domínio constituem-se de alguns elementos, que conferem uma **identidade** ou identificação a cada computador que se conecta à Internet.

Tome-se por exemplo: www.geraldoapoliano.com, onde, “**www**” – rede mundial de computadores -, é conjunto de caracteres comum a todos os nomes de domínio, “**geraldoapoliano**” é o chamado **domínio de segundo nível** e identifica a pessoa em nome da qual o domínio se acha registrado, “**.com**” que é o **domínio de primeiro nível** e **identifica a destinação da entidade** e, caso esse registro tivesse sido feito no Brasil, ostentaria, ainda, o “**br**” identificador do país onde o registro foi efetuado (observe-se que, no caso dos registros feitos nos Estados Unidos da América, do nome de domínio não constaria o “ top level”).

Em verdade, esses caracteres correspondem a uma seqüência numérica única, que designam o “**IP**”, o **Internet Protocol**; é o “**IP**” que torna possível a localização de um determinado sítio na rede. Nada mais é, dessa maneira, a

“província” que conduz um usuário a outro usuário, podendo-se compará-los, nesse sentido, aos endereços constantes nos catálogos das listas telefônicas.

Dentre os chamados domínios de primeiro nível há, ainda, **para as instituições**, os “.gov”, os “.org”, os “.net”, os “.mil”, que servem para explicitar, como já foi dito, a destinação do site, compartimentando-os por categorias.

Não é difícil registrar um nome de domínio. Com uns poucos reais pode-se registrar um domínio “pontocom”, e pagando-se um pouco mais, por ano, mantê-lo ativo.

A Portaria³ Interministerial do Ministério das Comunicações/Ministério da Ciência e Tecnologia nº 147, de 31 de maio de 1995, em face da ausência de regulamentação específica sobre os direitos autorais articulados via rede mundial, criou o **Comitê Gestor da Internet do Brasil**, que, por sua vez, delegou a função de fiscalização de registro de nomes à **FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo**.

Por condão da Resolução 001/98, ficou estabelecido, dentre outras cousas, em seu art. 1º, **que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente**. É o denominado **first to file**. **É essa a diretriz básica que orienta a política de registro nacional e global**.

Escudado nessa diretriz, há quem já ofereça serviços para o registro de um mesmo domínio **em vários idiomas** dentre os que são mais falados atualmente.

Recentemente, o Comitê Gestor criou mais quatorze domínios, com as seguintes terminações:

- .agr.br – empresas agrícolas, fazendas;**
- .far.br - farmácias e drogarias;**
- .imb.br – imobiliárias;**
- .srv.br - prestadoras de serviços;**
- .ato.br – atores;**
- .bmd.br – biomédicos;**
- .cim.br – corretores;**
- .fnd.br – fonoaudiólogos;**
- .ggf.br – geógrafos;**
- .fnd.br – fonoaudiólogos;**
- .mat.br – matemáticos e estatísticos;**
- .mus.br – músicos;**
- .not.br – notários;**
- .qsl.br –rádio-amadores;**
- .trd.br – tradutores.**

(fonte: Jornal do Commercio, 23/8/00, Informática, p. 5)

A propósito, confira-se o artigo 1º da Resolução:

“O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.”

Exceção a essa regra, somente se dá nos casos das palavras de **baixo calão** (nada há na norma que estabeleça o que se deva entender como tal); das **palavras reservadas ao próprio Comitê Gestor** (e o vocábulo Internet é uma delas) e das **marcas notoriamente conhecidas**, quando não requeridas pelo próprio titular.

O Anexo I à Resolução nº 01/98, em seu art. 2º, III, “b”, dispõe:

“Art. 2º. O nome escolhido para registro deverá ter:

(...)

IV- o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN (Domínio de Primeiro Nível), deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que:

(...)

b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CG e pela FAPESPE com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede da Internet, como é o caso do nome ‘internet’ em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando requeridos pelo titular, siglas de Estados, de Ministérios etc.” (grifei)

4. CONFLITOS RELATIVOS AOS NOMES DE DOMÍNIO EM FACE DAS MARCAS DE COMÉRCIO REGISTRADAS E OS CONCERNENTES À APROPRIAÇÃO COM FINS ESPECULATIVOS (CYBERQUATTING).

O Comitê Gestor não exige qualquer comprovante da titularidade da expressão que se pretenda registrar, para a efetivação do registro como nome de domínio.

Isso tem contribuído para o surgimento de uma grande **pirataria de marcas**, sendo comum que o verdadeiro titular de uma marca, ao procurar o Comitê Gestor para registrá-la, constata que o domínio já se acha “titularizado” por um terceiro.

Os prejuízos advindos dessa realidade são incalculáveis, sendo comum que o verdadeiro detentor da marca se veja impedido de, com ela, criar um sítio para divulgar ou comercializar os seus produtos; infelizmente, a pirataria é um fato!

É comum, também, a reprodução **parcial** ou **com acréscimo**, de uma dada marca; nesses casos, se a marca estiver registrada em nome do titular, o Comitê Gestor aceita o novo registro, à conta de que este último não é idêntico a qualquer outro registro anteriormente feito.

A única exceção é referente às marcas notoriamente conhecidas, as chamadas **marcas de alto renome** – o INPI deveria ter delas um rol atualizado, embora não se possa assegurar que essa atualização venha mesmo sendo feita -, para as quais há a proteção expressa da Lei 9.279/96 que, no art. 126 estatui, “*verbis*”:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Já não é novidade que os noticiosos dêem conta das diversas ações movidas por empresas conceituadas que lutam por que seja sanada, com rapidez, a injustiça de ver seu nome indevidamente registrado em favor de outro.

O intuito evidente de todo esse estado de coisas é o do locupletamento: usa-se fradulentamente o nome ou a marca e intenta-se obter a venda (!) dessa mesma marca ao próprio titular...

A esse fenômeno da violação dos direitos autorais via computador, convencionou-se timbrar de *cybersquantting*, que significa a reprodução, através de registro, de marcas famosas, no intuito de auferir algum privilégio ou ganho material.

Em matéria publicada pela “Gazeta Mercantil”, em 20 de setembro do ano em curso, demonstrou-se que, até mesmo a eleição de 2002, para a Presidência da República, já está na mira dos *cybersquanttings*, que já registraram, dentre outros, os nomes de Antônio Carlos Magalhães (www.acm2002.com, posse de Vasconcellos em Punta del Este, Uruguai), *Ciro Gomes* (www.ciro2002.com,

posse de Vasconcellos em Punta del Este, Uruguai) e José Serra (www.serra2002.com), posse da NSBT Incorporation - Manila, Filipinas).

Tornaram-se notórias, dentre outras, querelas envolvendo os domínios: AYRTON SENNA, RIDER, GLOBO, AOL e CELULAR CARD, para mencionar só alguns das muitas já noticiadas na imprensa.

O INPI, como órgão responsável pelo registro das marcas, serve-se do **princípio da especialidade**, ou seja, uma determinada marca só se beneficia da exclusividade, quando o produto ou o serviço por ela representados vincular-se a um dado ramo de atividade, inteiramente distinto de outros.

Podem, dessa maneira, coexistir no mercado marcas **iguais** registradas, desde que não sejam idênticos ou afins (leia-se, **similares**) ou bens ou os serviços que a elas se vinculem, justamente para que se evite a confusão e o conseqüente prejuízo para os titulares dessas marcas; é o caso, por exemplo, da marca LOTUS, notoriamente conhecida no mundo do automobilismo desportivo e não menos consagrada no âmbito da informática em função de softwares como a “Lotus Smart Suíte” ou o “Lotus Note”.

Foi por reconhecer a incidência do **princípio da especialidade** que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. SUA UTILIZAÇÃO PELA RÉ EM NOME DE FANTASIA.

- Registrada uma marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo **similitude** de atividades. Precedentes da Quarta Turma. Recurso Especial conhecido e provido parcialmente.” (RESP 210076/RJ, Relator: Min. Barros Monteiro, j. 28/9/99, DJ 13/12/99, unanimidade – meu o **destaque**.)

A jurisprudência, ainda escassa, tem pontualmente se inclinado no sentido de conferir às empresas que há muito se utilizam de uma determinada marca, o direito de registrarem o nome de domínio, em louvor à sua notória atuação em determinada área, e dos prejuízos advindos da utilização dessa mesma marca por terceiros sem qualquer correlação com a marca.

Relevante transcrever, nesse sentido, o teor da liminar concedida pelo perillustre juiz da 1ª Vara Cível de Patos de Minas/MG, que suspendeu a utilização do nome de domínio ACIPATOS.COM.BR, decisum esse datado de 29/4/97:

“No caso dos autos, como já ficou dito, a uma cognição sumária, entendo presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar, quais sejam:

‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’, ante a relevância dos fundamentos invocados e tendo em vista que o uso da sigla ACIPATOS pela Segunda requerida, poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para a requerente, que o adota há vários anos. Assim, DEFIRO A LIMINAR requerida, determinando ao Comitê Gestor Internet Brasil – CG-, com endereço declinado na inicial, para que suspenda o registro ou o uso, se o registro já tiver se efetivado, do nome de domínio ACIPATOS.COM.BR por parte da Segunda requerida, facultando à requerente o registro e uso do citado nome de domínio, até posterior deliberação deste juízo. A liminar foi deferida quanto ao item “a” de fls. 6, determinado a suspensão, ao invés do cancelamento, como foi requerido, dentro do poder geral de cautela do Juiz.” (Processo nº 19048, Autor: Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas – ACIPATOS, Réu: NET SHOP INFORMÁTICA LTDA)

Em 29/5/98 foi homologado acordo entre os litigantes, assentando-se que o domínio www.acipatos.com.br, fosse registrado no nome da Associação Comercial, cancelando-se o registro feito pela empresa Ré, Net Shop Informática Limitada.

Atente-se que o princípio da especialidade - por classe de produtos e serviços -, aplica-se às marcas, **não aos nomes de domínio**.

No tocante a esses últimos, não há qualquer consulta ao INPI ou a qualquer outro órgão que possa testificar a titularidade da expressão a ser registrada, o que rende ensejo à apropriação tanto de expressões que constituam **marcas** quanto de nomes empresariais de terceiros.

No tocante ao registro de **profissionais liberais**, o Comitê Gestor exige a apresentação do número do CPF/MF, o que pode evitar a apropriação do nome por terceiros, muito embora o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, **não faça prova da condição de profissional liberal** acaso ostentada pelo requerente do registro do domínio.

Mas podem surgir problemas no tocante ao registro de nomes de domínio de pessoas jurídicas (“**.com**”) que sejam formados de nome civil, nome de família ou mesmo de pseudônimo: não há exigências por parte do Comitê Gestor no que diz com a autorização do titular do nome ou do pseudônimo e isso, por exemplo, deu origem a litígio envolvendo o nome do saudoso Ayrton Senna, o “Silva que deu certo.”

O registro de expressões que designem **personagens** (BatmanRobin) e de **nomes de obras** (Guernica) **independerá**, nos casos referidos, **da autoriza-**

ção dos herdeiros de Pablo Picasso ou do criador do “homem-morcego” e do seu fiel escudeiro.

As **indicações geográficas** – as chamadas **indicações de procedência e as denominações de origem** – podem também vir a ser objeto de apropriações indevidas.

Cumpra-se ver que essas indicações foram contempladas nos artigos 177 e 178 da Lei de Propriedade Industrial e o registro, por exemplo, do domínio www.vitoriadesantoantão.com.br poderá ser utilizado, por exemplo, pelos produtores de aguardente do município no qual se fabrica a conhecidíssima caninha Pitu.

Finalmente, convém lembrar que, no tocante **ao nome comercial** são aplicáveis os critérios preconizados pela Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis no País.

No caso de conflitos, tem cabida a aplicação do disposto no art. 34, que preceitua “verbis”:

“Art. 34. O nome comercial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.”

O cânone não deve ser interpretado unicamente no sentido de **ser novo** tão-somente aquele registro efetuado com precedência cronológica, mas aquele que é “novo” em seu sentido teleológico, ou seja, na acepção que a própria sociedade lhe empresta, e que se contrapõe ao registro de nomes de empresas e marcas conhecidas de há muito pela comunidade, aquelas cujas reputações foram construídas ao largo de anos e anos de trabalho árduo para a elaboração de produtos ou a prestação de serviços de reconhecida qualidade.

Havendo ainda uma outra oportunidade para a listagem de conflitos já enfrentados pela jurisprudência nacional e estrangeira, o assunto será retomado em um outro tópico.

5. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS

A competência para apreciar e decidir litígios no Brasil acha-se constitucionalmente fixada.

No que diz respeito à Justiça comum Federal de primeiro grau, por exemplo, conflitos envolvendo registros de domínio somente seriam solucionados pelos respectivos órgãos judicantes desse segmento do Poder Judiciário do País, se

ocorrentes as hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição da República, vale dizer, litígios que envolvessem a União, as entidades autárquicas e as empresas públicas federais.

Litígios outros teriam de ser solucionados na Justiça comum Estadual.

Todavia, não me parece que seja através do processo judicial, que se deva buscar soluções para pendências nesse campo.

O formalismo, a lentidão na entrega da prestação jurisdicional, e até o mesmo o fato de que no Judiciário, só agora se está a formar uma “cultura de informática” (embora ainda se autuem feitos com a utilização de linha e de agulha de coser – a juíza Sandra O’Connor, da Suprema Corte Americana, ao visitar o Tribunal de Justiça de São Paulo, demonstrou indisfarçável perplexidade ao ver como a **autuação dos feitos** era realizada, impressionando-lhe, também, o fato de que os advogados retiravam os autos para deles ter vista fora da Secretaria da Vara...) são reveladores de que, os conflitos surgidos no seio do “ambiente virtual” devem ser deslindados com a utilização dos meios, muito mais ágeis e maleáveis, ditos **alternativos**, dentre os quais se inscreve a **mediação, a arbitragem**.

E dois vetores, segundo penso, deveriam ser amplamente prestigiados na solução dessa sorte de conflitos; o primeiro deles diz com o **interesse**, vocábulo que utilizo na acepção jurídica que lhe é pertinente.

Sem que ficasse demonstrado o interesse jurídico no registro de um dado domínio, legitimamente vinculado a terceiro, o registro feito por outrem, ainda que por primeiro, não poderia subsistir – a diretriz “first to file” reclamaria esse temperamento.

O outro correlaciona-se aos aspectos econômicos da demanda, devendo-se ter por presente a premissa de que o **enriquecimento sem causa** é repudiado pela lógica deôntica.

Assim, nas composições a serem feitas, ter-se-ia de ter em mente o **dispêndio efetivamente feito** pelo que houvesse se apropriado de um dado nome e dele tivesse feito o registro.

Essas ponderações, albergam-se no conceito amplo do **fair use** - o uso correto, eqüitativo -, tão ao gosto dos juízes ingleses e se sintonizam por inteiro com o propósito maior de toda a Justiça que é **dar a cada um o seu direito**.

Ainda sobre competência, cumpre relembrar que os direitos do autor, por ficção legal, são considerados bens móveis, a teor do art. 48, III, do Código Civil.

Diz o suscitado dispositivo:

“Art. 48. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

(...)

III- os direitos do autor.”

O Código de Processo Civil, por seu turno, afirma que o domicílio do réu será aquele onde deverá ser ajuizada a ação, nos casos de ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis.

O art. 94 do Código de Processo Civil, nesse desiderato, determina:

“Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.”

Em termos de competência, cabe, em princípio, à Justiça Comum Estadual julgar as violações aos direitos do autor, consoante se pode divisar do aresto adiante transcrito:

“PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – ECAD: COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 148 DO TRF. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.” (TRF 1ª Região, MAS 94.01.13534-7/MG, Relatora: Juíza Eliana Calmon, Quarta Turma, j. 27/9/95, DJ 6/11/95, unanimidade.)

Somente nos casos em que há interesse ou violação a bens e serviços da União, das entidades autárquicas e das empresas públicas federais, é que a que-rela deverá ser ajuizada no âmbito da Justiça Federal.

A propósito, quadra transcrever decisum prolatado no egrégio Superior Tribunal de Justiça, “*verbis*”:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FITAS DE VÍDEO. PIRATARIA.

1. À Justiça Estadual compete processar e julgar delito de violação de direito autoral, eis que ausentes indícios de lesão a bens e serviços e interesses da União.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Andira/PR.” (STJ, CC nº 18346/PR, Relator: Cláudio Santos, j. 26/2/97, DJ 14/4/97, unanimidade.”

O ilustre Advogado Marcelo Martins de Andrade Goyanes* , sobre a competência para julgar a matéria, aduz:

“O foro estadual seria competente para processar e julgar a ação, vez que os pólos seriam compostos por sociedades de capital privado.”

No caso específico do nome de domínio, há que se identificar onde se localiza a administração ou sede da empresa dita como violadora do registro para que se possa ajuizar a ação, aplicando-se, em todos os seus termos, o que preconiza o art. 100 do “CPC”:

“Art. 100. É competente o foro:

(...)

V - do lugar:

- a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;
- b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu;
- c) onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré a sociedade que carece de personalidade jurídica;”

A Súmula 363 do STF, no entanto, permite que a pessoa jurídica seja demandada no lugar da agência onde ocorreu o fato. Confira-se:

“Súmula 363 – A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o fato.”

E, com efeito, nos casos em que há danos a pleitear em juízo, se de natureza não contratual, perfilha a doutrina a tese de que se aplica o art. 100, V, “a”, do Código Processo Civil, que determina dever ser ajuizada a ação no local do ato ou do fato.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de pronunciar-se acerca da matéria, como se pode facilmente inferir da ementa adiante colacionada:

* “Violação de Direitos na Internet e o ‘Cybersquanting’”, Revista In Verbis, nº 20, 20/27.

“COMPETÊNCIA. Foro do lugar do fato. Reparação de dano. Pessoa jurídica.

A ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou o fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar.

Prevalência da regra do art. 100, inc. V, letra “a” do CPC, sobre as dos artigos 94 e 100, inc. IV, “a”, do mesmo diploma.

Recurso não conhecido.” (REsp. 89.642-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 25.6.96, DJ 26.8.96, p.29694, unanimidade)

Impende ressaltar, todavia, que todos os casos elencados no cânon supracitado são todos de competência relativa, sujeitos, dessa forma, às regras da **prevenção**, com a conseqüente prorrogação da competência.

Por último, há quem já se reporte à possibilidade da instituição de **um sistema “on line” de solução de pendências**, com base na **mediação e na arbitragem**, solução que, longe de parecer delírio vão ou utopia irrealizável, é possível de ser implementada.

Os recursos da tecnologia hoje disponível já seriam suficientes para a concretização dessa idéia.

6. CASOS NA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA

Jacques Labrunis, listou, em artigo intitulado “Conflitos Entre Nomes de Domínio e Outros Sinais Distintivos” (coletânea Direito & Internet), coordenada por Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho, Edipro, São Paulo, 2000, listou os seguintes casos:

“a) RIDER

TJ/RGS - AI nº 599.132.826 - Agte: Grendene S/A - Agda: Riegel Imóveis e Construções Ltda. - www.rider.com.br - Concessão de liminar em sede de agravo, para vedar a utilização da marca RIDER, como nome de domínio e endereço eletrônico da Agravada.

b) LUK

7ª Vara Cível de Guarulhos/SP - Proc. nº 24.12/98 - Autor: Luk do Brasil Em-

balagens Ltda. – Réu: Pladis Ingeauto Ind., Com. e Imp. Ltda. - www.luk.com.br
- Concessão de tutela antecipada para determinar a cessação do uso do domínio,
sob astreinte, por caracterizar contrafação.

c) ACIPATOS

1ª Vara Cível de Patos de Minas/MG - Proc. nº 19.048 - Autor: Associação
Comercial e Industrial de Patos de Minas - ACIPATOS - Réu: Net Shop
Informática Ltda. - www.acipatos.com.br - Concessão de liminar para suspender
o uso do nome de domínio, formado pelo nome de Autora, e autorizando esta a
registrá-lo em seu nome.

d) GLOBO ESPORTE/JORNAL NACIONAL

7ª Vara de Fazenda Pública de SP - Proc. nº 143/99 - Autor: TV Globo Ltda. -
Réus: FAPESP e ML Editara de Jornais e Revistas Ltda. -
www.jornalnacional.com.br e www.globoesporte.com.br - Sentença cancelando
os domínios, em vista das marcas registradas da Autora.

e) AYRTON SENNA

TJ/PR - AC nº 86.382-5 - Apelante: Laboratório de Aprendizagem Meu Canti-
nho Ltda. - Apelado: Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda.
www.ayrtonenna.com.br - Acórdão determinando a abstenção de uso e a trans-
ferência do nome de domínio, por contrafação e infração ao direito da persona-
lidade.

f) ASSENA

12ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG - Proc. nº 98-141.728-0 - Autor: Ayrton
Senna Promoções e Empreendimentos Ltda. - Réu: África Systems Informática,
Consultoria, Com. e Rep. Ltda. - www.assena.com.br - Tutela antecipada sus-
tando o registro (ofício à FAPESP), visto que a Ré comercializa fitas de corridas
e miniaturas de carros de corrida.

g) CARL ZEISS

22ª Vara Federal/SP - Proc. nº 199.61.00,009988-8 - Autor: Carl Zeiss e Carl

Zeiss do Brasil Ltda. - Réus: Quality Technologies Com. Imp. Exp / Ltda. e FAPESP - www.zeiss.com.br - Tutela antecipada proibindo a utilização do nome e determinando à FAPESP sua suspensão, em vista de registro de marca no INPI, para os mesmos produtos.

h) CELULAR CARD

18ª Vara Cível de Belo Horizonte, /MG - Proc. nº 02499129278-0 - Autora: Telemig Celular S/A - Réu: Paulo Roberto Gentil Alves - www.celularcard.com.br - Tutela antecipada determinando abstenção do uso do nome de domínio, em vista de marca registrada da Autora.

i) AOL

10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná – 12ª Vara Cível de Curitiba - Autor: America Online, Inc. Réus: America Online Telecomunicações Ltda. e FAPESP - www.aol.com.br - Tutela antecipada determinando cessação de uso, sob pena de multa e cancelamento. Conflito de competência no STJ(CC-28136PR, Relator Min. Nilson Naves). Fixada a competência da Justiça Estadual - liminar reiterada pela 12ª Vara Cível de Curitiba, em vista de tratar-se de marca notoriamente conhecida (art. 6º, bis, da Convenção de Paris).

j) BLOOMBERG

20ª Vara Cível de São Paulo/SP - Proc. 00.513789-6 - Autor: Bloomberg LP - Réu: Confecções New Top Ltda. - www.bloomberg.com.br - Tutela antecipada determinando abstenção do uso do nome de domínio, em vista de marca registrada da Autora, oficiando-se à FAPESP.”

E na jurisprudência do além fronteiras, consoante registrado por José Ferreira Espasadin, citado por Ângela Bittencourt Brasil (Informática Jurídica – O Ciber Direito, Rio, 2000), anota-se:

“Pela legislação atual, a propriedade de uma marca já estabelecida não é garantida na rede, isto cria situações estranhas como a provocada pelo jornalista Joshua Quittner que registrou em seu nome o domínio “www.mcdonalds.com”. Obviamente McDonalds e Quittner tiveram que disputar judicialmente o domí-

nio. Se observarmos que a Internet tem alcance mundial vamos ver que o problema é bastante grave, pois ultrapassa a fronteira judicial do país de origem, além disso temos cada vez mais pessoas de todo o globo querendo usar domínios comuns. Existem diversos outros exemplos de conflito e disputas por domínios, abaixo relaciona-se alguns:

1 - Em 1994 Mark Newton registrou o domínio www.newton.com; a empresa americana Apple dona da marca “Newton” acionou Mark via Internic.

2 - As empresas After Sunriver Corp. e Sun Microsystems, Inc., disputaram o domínio “www.sun.com”, com vitória da Sun Microsystems.

3 - Roadrunner Computer Systems perdeu para a Warner Brothers, Inc. o direito de usar o domínio “www.roadrunnercom”.

4 - O distrito de Columbia disputa com a Warner Brother, dona da marca “DC Comics”, o direito de uso do domínio “www.dc.com”.

Por derradeiro, sublinha a mencionada autora:

O assunto é tão controvertido que existe um órgão do governo americano, o Internic, especialmente dedicado à regulamentação destas questões.”

7. CONCLUSÕES.

Seria ingênuo imaginar que, sendo a Internet um fenômeno novo, não existiria qualquer norma jurídica para regular as questões decorrentes do uso maciço dessa maravilha da tecnologia.

Foi proposital a referência a, pelos menos, algumas poucas leis, ao intuito de deixar positivado que, **há leis e, essas, aplicam-se à grande maioria das situações novas surgidas com o advento dos computadores e da Internet.**

Urge, entretanto, e esta é uma das conclusões possíveis a que se chega, criar uma legislação voltada, especificamente, para a regulamentação dos interesses do autor veiculados de forma virtual.

Problemas como o do nome de domínio e outros que atinem aos direitos intelectuais, reclamam cada vez mais, dos nossos legisladores, a necessária atenção, uma vez que eles (os legisladores), são diretamente responsáveis pela preservação de prerrogativas tão essenciais aos seus cidadãos, e que se ligam, dire-

tamente, à própria essência humana, reconhecidamente diferenciada pela sua vocação criativa e pródiga de fôlego para arregimentar soluções em busca de uma vida melhor e mais feliz.

Na tentativa de aperfeiçoamento do arcabouço normativo em vigor, registram-se pelos menos dois projetos de lei em curso no Congresso Nacional; refiro-me ao PL 2.300/2000, subscrito pelo deputado Clementino Coelho, que propõe o acréscimo de um parágrafo único ao artigo 131 da Lei 9.279/96; a redação proposta é a seguinte:

“Parágrafo único. A proteção estende-se ao uso da marca ou de textos que a caracterizem inequivocamente, em documentos, dados ou nomes de domínio para uso em redes de computadores, inclusive a Internet.”

No outro, no Projeto de Lei nº 2.535/2000, de iniciativa do Deputado Valdeci Oliveira, aproveita-se o texto acima reproduzido e propõe-se a criação de um novo artigo, cuja redação seria:

“Art. 2º Cabe exclusivamente ao titular a utilização de marca notória ou registrada, nos termos da legislação vigente de nomes de domínio, endereços, referências ou índices usados em redes integradas de computadores, inclusive a Internet.”

Retornando às afirmações acerca da vocação criativa do homem, ela, segundo Faulkner: “é a mais eficaz de todas as escolas de paciência e lucidez. É também testemunho da única dignidade do homem: a revolta tenaz contra sua condição, a perseverança num esforço considerado estéril. Exige um esforço cotidiano, de domínio de si mesmo, a apreciação exata dos limites do verdadeiro, a medida e a força. Constitui uma ascese. Tudo isso ‘para nada’, para repetir e esperar. Mas talvez a grande obra de arte tenha menos importância em si mesma que na prova que exige a um homem e na ocasião que lhe proporciona, de vencer seus fantasmas e de se aproximar um pouco mais da realidade nua.”

8. NOTAS E BIBLIOGRAFIA:

* ‘in’ “Direito Civil”, Volume V, Saraiva, 1997.

¹ ‘in’ “O Direito Autoral na Internet”, Manoel J. Pereira dos Santos, **IOB**, 2000.

² ‘in’ “Responsabilidade do Provedor (de acesso à internet) Por Mensagens Difamatórias Transmitidas pelos usuários; [www. Neofito.com.br/artigos](http://www.Neofito.com.br/artigos).”

³ Tal referência foi colhida da conferência “Internet e Propriedade Intelectual, Nomes de Domínio e Marcas”, proferida por José Roberto d’ Affonseca Gusmão, e promovida pela **IOB**.

‘in’ “Internet e Propriedade Intelectual, Nomes de Domínio e Marcas”, proferida por José Roberto d’ Affonseca Gusmão, e promovida pela **IOB**.

*José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, Malheiros, 1997, p.404/405.

BOBBIO, Norberto. “Sur le principe de légitimité”, in P. Bastid et al, p. 49.

BRASIL, Angela Bittencourt. “Informática Jurídica – O Ciber Direito, 2000.

DAOUN, Jean Alexandre et alii. “Direito & Internet” – Aspectos Jurídicos Relevantes. Editor, 2000.

GOUVÊA, Sandra. “O Direito na Era Digital – Crimes Praticados por meio da Informática. Mauad, 1997.

GRECO, Marco Aurelio. “Internet e Direito”. Dialética, 2000.

LUPI, ANDRÉ LIPP PINTO BASTO. “Proteção Jurídica do Software – Eficácia e Adequação, Síntese, 1998.

MARSHALL, Carla Izolda Fiúza da Costa et alii. “Internet e Direito”. Lumen Juris, 2000.

MARZOCHI, Marcelo de Luca. “Direito.br – Aspectos Jurídicos da Internet no Brasil”. LTr, 2000.

SÁBATO, Ernesto. “O Escritor e Seus Fantasmas”, Francisco Alves, 1985.